

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 16487

Ref. Expediente N° SD2025/0050490

Por la cual se decide una solicitud de registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el 29 de mayo de 2025, la sociedad **PRADA OUTSOURCING S.A.S.**, solicitó el registro de la Marca **P Outsourcing** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1070 del 16 de junio de 2025, la sociedad **PARKING INTERNATIONAL S.A.S** presentó oposición al registro con fundamento en las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal b) del artículo 135 y literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“(...) Esta oposición se fundamenta en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, entre otras normas que son complementarias, en la medida en que existe identidad entre la familia de signos de la compañía oponente, “ /  /   / Parking – acompañada de esa misma expresión gráfica”, y el signo en trámite “ ”. Hay también identidad y conexidad competitiva directa entre los productos a cotejar, toda vez que los derechos anteriores y la marca en trámite se enfocan, entre otras cosas, a la protección de servicios en la clase 35.

Más abajo se realiza la comparación de los signos “  /  /  / Parking /  / outsourcing ” y de las categorías de Niza aplicables a cada uno de ellos. Lo anterior, con el fin de evidenciar el riesgo de confusión o asociación que se materializaría en el consumidor final en caso de permitir que la marca “P Outsourcing” sea en efecto registrada y obligada a coexistir con los derechos anteriores de la oponente.

a. Comparación general de los signos – aplicación del artículo 136, literales (a) y (b): identidad entre el signo anterior “  / Parking” y el signo solicitado “P Outsourcing /  ”.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136, literal (a), de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, no podrán pasar al registro aquellos signos que, aspirando ser marcas, atenten contra los derechos de un tercero. Esto, cuando los signos aspirantes al registro sean (i) idénticos o semejantes a una marca anteriormente registrada o solicitada en Colombia o alguno de los países miembros, (ii) para identificar productos o servicios de los cuales su uso pueda generar algún riesgo de confusión o asociación en el consumidor.

La comparación, que se hará respecto de tres aspectos básicos (conceptual, visual y fonética) le permitirá a esta entidad constatar que la coexistencia entre los derechos anteriores de la compañía oponente Parking, esto

es, “  /   / Parking” y el signo solicitado por la empresa Prada Outsourcing, “P Outsourcing /  ” puede representar un alto riesgo de confusión o asociación

¹ 35: Gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Ref. Expediente N° SD2025/0050490

en el mercado. Para esto, se recuerda que la ausencia del riesgo de confusión es una condición necesaria para la coexistencia de signos que puedan tener algún elemento común (por identidad o semejanza) y aquella únicamente puede darse cuando los signos objeto de comparación cuentan con la distintividad necesaria para evitar que el producto o servicio que cada uno de los signos cotejados identifica, o el empresario o establecimiento, en el caso del nombre comercial y la enseña comercial, sea asociado con los productos o servicios de otro agente en el mercado nacional.

(...) En ese orden de ideas, el derecho anterior figurativo de la oponente “  /  /  ” que además está presente en la familia de marcas de Parking International se caracteriza por representar un “p” encerrada que en alguna ocasión asemejó, incluso esta misma entidad, a una arroba “@” y esa expresión visual es, precisamente, su elemento diferenciador: el signo se vale de un estilo gráfico y tipografía especial para generar una recordación en la mente del consumidor a partir de la impresión o figura que le dio vida a la marca  /  /  . Y es, entre otras cosas, la única titular que usa esa representación gráfica en el sector, lo que hace su marca figurativa base de esta oposición y su familia de marcas en general tengan un importante valor

distintivo y diferenciador en el mercado: tratándose de servicios en varias clases, la expresión figurativa  / /  adquiere fuerza en sí misma en la medida en que no tiene ninguna conexión directa o indirecta con los servicios que identifica.

(...) Al revisar el derecho anterior “  /  ” con la solicitud de marca “P Outsourcing /  outsourcing /  outsourcing ”, tal y como lo haría un consumidor medio, razonablemente informado y perspicaz, es posible constatar que la marca recientemente solicitada, esto es, en fecha posterior al derecho anterior de la oponente “Parking”, presentan identidad con la representación gráfica/figurativa de los signos anteriores de la compañía Parking pues ambas compañías se valen de la misma fuerza distintiva en su representación gráfica “  /  outsourcing /  outsourcing para crear recordación en el usuario final.

- Similitud fonética

Por su parte, se destaca que el contenido fonético de ambos signos en lo que puede ser precisamente la representación gráfica es idéntico: P/P. Dicho esto, tenemos identidad entre los signos a cotejar en su expresión “fonética” de lo que es el signo figurativo, puesto que estos comparten el 100% de su composición.

- Similitud conceptual

El último de los elementos a validar es el de la similitud conceptual. Con este se pretende validar, de acuerdo con el significado que ambos signos puedan tener para el consumidor final, la capacidad de cada uno de los signos de diferenciarse. De esta forma, se observa que tanto el signo anterior fundamento de la oposición “

” como la marca solicitada “P Outsourcing /  outsourcing /  outsourcing ” son marcas en las que la expresión gráfica adquiere mayor relevancia y, en uno y otro caso sugieren una “P” encerrada en forma de arroba. Ni la letra individualmente considerada, ni ella en su expresión que sugiere una arroba, tienen relación alguna con los servicios de la clase 35 que el derecho anterior protege y que la solicitante busca reivindicar.

(...) No es necesario profundizar en el análisis de los elementos visuales toda vez que la P de la marca en trámite “P Outsourcing /  outsourcing /  outsourcing ” replica la P y el signo figurativo de las marcas previas de Parking International /  , con el mismo grosor, distancia o espacio y, a excepción del color, escasas variaciones en los espacios o líneas de cierre.

(...) De acuerdo con la anterior descripción de servicios, no hay duda de que los servicios de la clase 35

Ref. Expediente N° SD2025/0050490

reivindicados con el derecho anterior “”  /  ”” se encuentran directamente conectados, competitivamente, en el mismo mercado y de forma complementaria, con los servicios de las otras clases en las que también se solicitó la protección del derecho anterior y, asimismo, con los servicios solicitados por Prada

Outsourcing S.A.S para el registro de la marca “P Outsourcing /  outsourcing /  ”.

De acuerdo con todo lo expuesto, tenemos que, para el presente caso, no sólo existe una alta similitud o casi identidad entre los signos, sino también una identidad entre las clases cotejadas y los servicios puntualmente descritos en cada una de ellas.

De este modo, ha de considerarse la plena incompatibilidad de la solicitud nacional impugnada con los derechos anteriores de mi cliente al concurrir todos los requisitos establecidos en los artículos 135 y 136 (literales a y b) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones.”

Que dentro del término concedido para tal efecto, la sociedad **PRADA OUTSOURCING S.A.S.**, dio respuesta a la oposición argumentando:

“(…) Teniendo en cuenta la jurisprudencia que se trae de presente, sea lo primero precisar que, entre los signos comparados, el elemento figurativo no es el determinante en el conjunto solicitado, teniendo en cuenta que el elemento cuya similitud alega el opositor, no hace referencia a un elemento gráfico, sino el elemento nominativo correspondiente a la letra P, y así es como el consumidor lo interpretará al encontrarse con los signos en el mercado, por ser las palabras las que causan mayor recordación en el mercado.



Ahora bien, en lo concerniente al elemento gráfico del signo solicitado correspondiente a la TIPOGRAFÍA ESPECIAL, cuyas semejanzas con el “elemento gráfico” del signo solicitado alega el opositor como suficientes para predicar el riesgo de confusión o asociación, es del caso traer de presente que la letra P como elemento nominativo acompañado de la tipografía especial empleada en el signo pretendido, es un elemento común para la clase solicitada según se pone de presente al extraer los signos registrados o solicitados en el registro nacional de propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, incluyendo signos cuya titularidad ostenta el opositor:

(…) Teniendo en cuenta lo anterior, esto es, tanto el uso que ha tenido la expresión P como elemento nominativo, como el elemento gráfico consistente en la tipografía empleada para representar gráficamente este elemento, han sido usados por múltiples titulares en sus conjuntos marcarios para los mismos servicios, de tal suerte que, además de no existir sustento para concluir la existencia de un elemento gráfico coincidente entre los signos (por compararse un elemento figurativo con uno nominativo), los elementos gráficos del signo solicitado, en especial la tipografía empleada, también han sido usados de forma abundante en otros signos de la misma clase por distintos titulares y, en esa medida, NO ES POSIBLE ATRIBUIRLE AL OPOSITOR EL USO EXCLUSIVO DEL ELEMENTO.

Adicionalmente, la marca pretendida cuenta con otros elementos que, en conjunto, le proporcionan la suficiente distintividad y diferenciación respecto de otros signos en el mercado.

Como consecuencia, consideramos que no está fundada la oposición presentada.”

Ref. Expediente N° SD2025/0050490

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal b) del artículo 135 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) carezcan de distintividad”.

Concepto de la norma

La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo. Es aquella característica que reviste al signo de aptitud para distinguir los productos de uno y otro empresario en el mercado. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones *“el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores”*².

Asimismo, el Honorable Tribunal ha expuesto que *“la marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella”*³.

El tribunal distingue tanto *“una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos”*⁴.

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o

²Proceso 126-IP-2005. Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2002-00339. Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. Marca mixta: “MARINE EXTRA SUAVE”.

³Op. Cit.

⁴Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 76-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal j), 136 literal a), 201, 203 y 212 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los 135 literal k) y l), 146, 148, 150, 214, 218 y 219 de la misma Decisión. Signo: TEQUILA. Actor: TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V. Proceso interno N° 10516 LYM.

Ref. Expediente N° SD2025/0050490

servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero⁵, esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada⁶.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Análisis de oficio de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486. Falta de distintividad

El signo solicitado a registro es:

⁵ •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)."

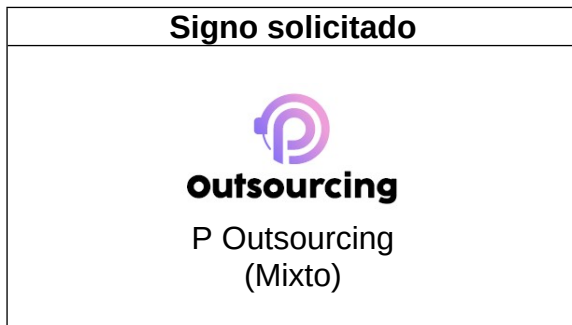
⁶ A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

Ref. Expediente N° SD2025/0050490



El cual pretende identificar los siguientes servicios de la Clasificación Internacional de Niza:

35: Gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Esta Dirección recuerda que, de conformidad con el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, entendida como la aptitud del signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los seleccione y los asocie con un origen empresarial determinado. En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial 369 IP 2018, ha precisado que la distintividad constituye presupuesto indispensable para que el signo cumpla su función esencial de indicar procedencia y ha destacado su doble dimensión, una intrínseca o en abstracto, relativa a la capacidad individualizadora del signo, y otra extrínseca o en concreto, referida a su capacidad de diferenciarse de otros signos en el mercado, la cual cobra relevancia principalmente al estudiar causales relativas del artículo 136.

Bajo este marco, la causal de falta de distintividad del literal b) del artículo 135 se orienta, ante todo, a verificar la distintividad intrínseca del signo, esto es, si el conjunto marcario, apreciado globalmente, posee suficiente fuerza identificadora para distinguir servicios de un empresario frente a los de otro. Por ello, esta causal no se confunde con las causales específicas de descriptividad, uso común o genericidad, ni con las causales relativas de confundibilidad.

En esa línea, resulta pertinente aclarar que no es de recibo sostener que un signo “carece de distintividad” por el solo hecho de que, a juicio del opositor, se asemeja a marcas previamente registradas de su titularidad. Ese razonamiento confunde el ámbito de control de una causal absoluta con el de una causal relativa. La falta de distintividad del artículo 135 literal b) no se configura automáticamente por la invocación de la confundibilidad, ya que el artículo 136 literal a) protege derechos de terceros frente a un riesgo de confusión o asociación derivado de la coexistencia de signos similares para productos o servicios relacionados. En consecuencia, un signo puede ser intrínsecamente distintivo y, sin embargo, ser irregistrable por la existencia de un derecho anterior, del mismo modo que podría ser irregistrable por falta de distintividad aun si no existieran antecedentes marcarios. Por lo tanto, cuando la oposición pretende fundamentar una supuesta carencia de distintividad a partir de la semejanza con signos anteriores, lo que corresponde es reconducir el debate al análisis propio del artículo 136, sin pretender trasladar indebidamente esa discusión al literal b) del artículo 135.

Precisado lo anterior, al examinar el signo solicitado “**P Outsourcing**” en su integridad, esta Dirección observa que se trata de una marca mixta compuesta por un elemento gráfico y un elemento denominativo. En el plano visual, se aprecia un isotipo que integra una letra “P” estilizada dentro de una forma circular o semicircular con un manejo cromático particular en tonos morados, acompañado de la expresión “Outsourcing” en tipografía sencilla, lo cual conforma una unidad marcaria con equilibrio compositivo,

Ref. Expediente N° SD2025/0050490

contraste y recordación. La configuración no se reduce a un trazo elemental o a una forma usual carente de elaboración, sino que presenta un diseño gráfico definido y reconocible.

En lo atinente a la distintividad intrínseca, el conjunto marcario supera el umbral exigible para identificar servicios de la clase 35, concretamente gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina. Si bien la palabra “Outsourcing” se trata de un anglicismo ampliamente difundido y utilizado en el lenguaje técnico de los negocios, la administración y la gestión empresarial para referirse a la subcontratación, tercerización o externalización de servicios y es comprensible en el lenguaje empresarial por aludir en términos generales a la externalización de procesos o servicios, el signo solicitado no se agota en ese término aislado, que dicho sea de paso, no puede considerarse de conocimiento del consumidor promedio colombiano; sino que incorpora un elemento gráfico dominante, singular y suficientemente caracterizador que imprime al conjunto un sentido de procedencia. En otras palabras, aun cuando el componente denominativo tenga una carga informativa dentro del sector, la presencia del isotipo y la forma específica de presentación impiden que el consumidor perciba el signo como una mera indicación genérica del servicio, y lo conducen a entenderlo como una marca que identifica un origen empresarial.

Además, el signo presenta un mecanismo claro de recordación en el mercado. En la práctica comercial, el consumidor no retiene un servicio únicamente por la denominación genérica del rubro, sino por aquello que le permite asociarlo con una fuente particular. En este caso, esa función la cumple el elemento “**P**” estilizado, que opera como núcleo identificador, ya sea porque el usuario lo utilizará para referirse al proveedor, o porque lo reconocerá como símbolo constante en piezas publicitarias y documentos comerciales. Esta capacidad de fijación, sumada a la coherencia gráfica del conjunto, dota al signo de aptitud individualizadora suficiente.

La letra “**P**”, considerada de manera aislada, constituye un elemento arbitrario respecto de los servicios de gestión de negocios, administración comercial y trabajos de oficina, toda vez que no existe ninguna relación lógica, descriptiva o evocativa entre dicha letra y las características, naturaleza o finalidad de tales servicios. En consecuencia, la letra “**P**” posee distintividad intrínseca y es susceptible de identificar un origen empresarial determinado. Esta distintividad se ve reforzada por la estilización gráfica de la letra, que la dota de características visuales particulares que facilitan su memorización y diferenciación por parte del consumidor.

Adicionalmente, el uso de colores en degradado (del morado al rosado) y la integración de la letra “**P**” dentro de un diseño circular mediante un trazo curvo continuo constituyen elementos gráficos de fantasía que aportan distintividad al conjunto marcario. Estos elementos no tienen ninguna función descriptiva ni informativa respecto de los servicios, sino que cumplen exclusivamente una función distintiva e identificadora, permitiendo al consumidor asociar este diseño particular con un origen empresarial específico.

De otra parte, tampoco se está ante un supuesto de signo excesivamente simple o incapaz de ser recordado, ni ante una frase extensa o compleja que impida su retención. Por el contrario, el conjunto es breve, de estructura clara y con un componente gráfico que favorece su percepción inmediata. En consecuencia, no se advierte que el público consumidor, al encontrarse con el signo, lo interprete como una fórmula promocional o como una expresión genérica desprovista de función marcaria, sino como un identificador susceptible de distinguir la oferta empresarial de un prestador específico en el campo de la administración y gestión comercial.

En este mismo sentido, debe resaltarse que el examen de la causal del literal b) se satisface constatando que el signo, considerado globalmente, posee fuerza distintiva

Ref. Expediente N° SD2025/0050490

intrínseca suficiente para distinguir servicios en abstracto y, en el caso concreto, para individualizar aquellos comprendidos en la clase 35. La eventual existencia de marcas anteriores semejantes, o la discusión sobre riesgo de confusión, constituye un análisis diferente, propio del artículo 136, que no desvirtúa por sí mismo la aptitud intrínseca del signo para operar como marca.

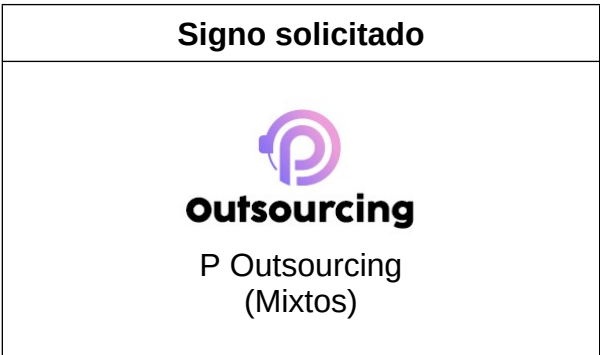
Por lo anterior, esta Dirección concluye que el signo solicitado “**P Outsourcing**” (Mixto) ostenta distintividad, en la medida en que su configuración mixta, con un elemento gráfico caracterizador y una presentación armónica del componente denominativo, permite que el consumidor lo asocie con un origen empresarial determinado para los servicios de gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina. En consecuencia, el signo no se encuentra incurso en la causal absoluta de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, sin perjuicio de que, de existir alegaciones sobre similitud con signos anteriores, estas deban ventilarse bajo el marco metodológico y probatorio correspondiente al artículo 136 literal a).

Análisis de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Confundibilidad con marcas previamente registradas.

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Mixta	Parking Go	PARKING INTERNATIONAL S.A.S	SD2024/0079735	12	9, 16, 35, 38, 39, 42	Marca	Registrada	30 sept. 2035
Mixta	Parking Media		SD2024/0037900	12	35, 41	Marca	Registrada	18 jun. 2035
Mixta	parking international		13135953	10	35, 39	Marca	Registrada	18 dic. 2033
Figurativa			13135918	10	35, 39	Marca	Registrada	28 ene. 2034
Mixta	P PARKING MEDIA		SD2024/0037908	12	35, 41	Marca	Registrada	18 jun. 2035
Mixta	be parKing		13278089	10	35, 39	Marca	Registrada	02 jul. 2034
Mixta	parking		13135957	10	35	Marca	Registrada	18 dic. 2033

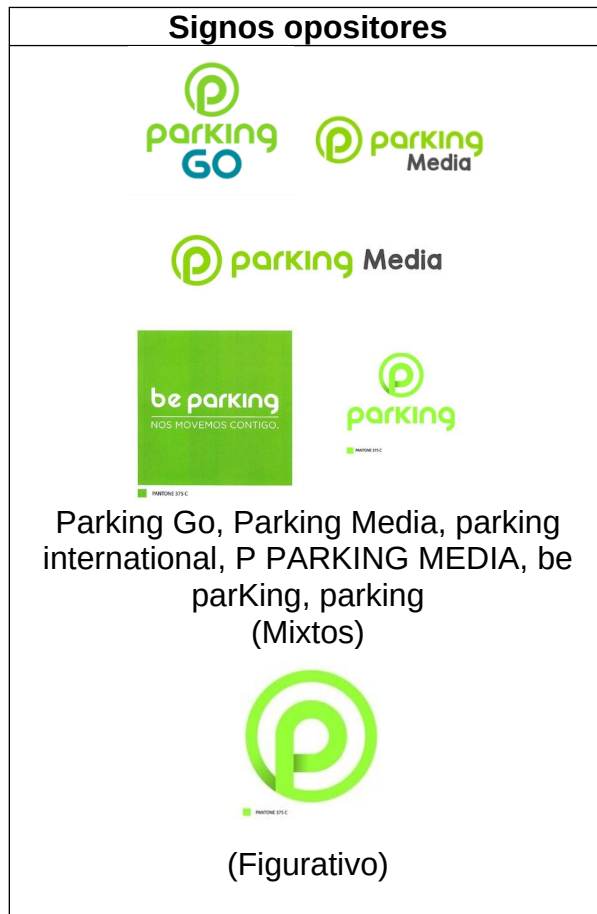
Los signos a comparar son los siguientes:



El signo solicitado a registro, de naturaleza mixta, está compuesto por un diseño circular con un degradado que transita entre tonos morados y rosados. En el interior del círculo se forma una letra “P” estilizada mediante dos trazos: un arco semicircular que sigue de manera paralela el contorno interior del círculo y un trazo vertical descendente que se desprende hacia la parte inferior. Sobre el costado izquierdo del círculo se proyecta una extensión semicircular adicional, similar a una almohadilla o pieza curva que sobresale del borde, generando la apariencia de un accesorio lateral integrado al diseño. Debajo del elemento gráfico se encuentra la expresión denominativa “Outsourcing”, escrita en letras mayúsculas y minúsculas, de trazo grueso, en color negro.



Ref. Expediente N° SD2025/0050490



Por su parte los signos opositores son de naturaleza mixta y figurativa, cuyas expresiones o elementos predominantes en sus conjuntos son la expresión “parking”, acompañados por un diseño circular en color verde neón o verde brillante. La figura principal consiste en dos anillos concéntricos: un círculo exterior de trazo grueso y un segundo círculo interior, también de trazo continuo, que juntos forman un contorno doble. Dentro de este marco circular se integra una letra “P” estilizada elaborada a partir de un trazo curvo que sigue parcialmente la forma del anillo interior y se une a un trazo vertical descendente que se proyecta hacia la parte inferior del círculo.

Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Como ocurre en el presente caso, al realizar el cotejo entre signos de carácter mixto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado⁷:

“a) Si en los signos mixtos predomina el elemento nominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:⁸

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender como el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden

⁷ TJCA, Proceso 218-IP-2019.

⁸ Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.



Ref. Expediente N° SD2025/0050490

*salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ológico**.*

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.

(...)

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso⁹:

(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos que la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.

(iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.¹⁰

c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.¹¹

Comparación de signos figurativos

En relación con el cotejo para signos figurativos se deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de este tipo de marcas, es decir, el trazo y el concepto. El análisis del trazado debe tener en cuenta las figuras o líneas de los dibujos que forman el signo marcario y el concepto se refiere a la idea que el dibujo suscita en la mente de quien lo observa¹²; siendo este último el que suele prevalecer:

⁹ En la Interpretación Prejudicial 524-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA recogió las siguientes definiciones:

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.

¹⁰ Ver Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015.

¹¹ Ver Interpretación Prejudicial 106-IP-2015 de 20 de julio de 2015.

¹² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 477-IP-2016.

Ref. Expediente N° SD2025/0050490

“Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión”.¹³

De encontrarse que los signos en confrontación evocan un concepto, es necesario realizar su comparación tanto en el plano gráfico como en el plano conceptual. Al respecto, el tratadista Carlos Fernández-Nóvoa señala que:

“(…) La semejanza de las marcas figurativas en el plano gráfico deberá efectuarse de acuerdo con los criterios establecidos para comparar las marcas puramente gráficas”¹⁴, es decir, tomando en consideración la pauta de la visión en conjunto.

Si desde el punto de vista gráfico no existe semejanza entre las marcas, *“no será indispensable proceder al análisis de las marcas en el plano conceptual”¹⁵*. Si, por el contrario, existen semejanzas desde el punto de vista gráfico, *“deberá procederse a examinar las correspondientes marcas en el plano conceptual (…) habrá que determinar si los signos considerados gráficamente dispares, evocan o no un concepto concreto idéntico o equivalente”¹⁶*.

Prevalencia del elemento gráfico

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación predomina el elemento gráfico, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

“(…) • Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.

• Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos:

a) **El trazado:** son los trazos del dibujo que forman el signo
b) **el concepto:** es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa

c) **Los colores:** si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.”¹⁷

Prevalencia del elemento nominativo

Una vez determinado en el presente análisis que en los signos en confrontación predomina el elemento nominativo, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

“a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

¹³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 84-IP-2007.

¹⁴ FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, primera edición, pág. 240.

¹⁵ Op. Cit., pág. 241.

¹⁶ Op. Cit., pág. 241.

¹⁷ Interpretación Prejudicial 161-IP- 2015 del 27 de octubre de 2015”

Ref. Expediente N° SD2025/0050490

- b) **Se debe establecer si los signos en conflicto comparten el mismo lexema (...)**
- c) **Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar**, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- d) **Se debe observar el orden de las vocales**, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.
- e) **Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor**, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
- f) **Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.**¹⁸

Familia de marcas

El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”. (Proceso 96-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 912 del 25 de marzo de 2003).

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.¹⁹

El hecho que la sociedad **PARKING INTERNATIONAL S.A.S.**, incluya de forma reiterada el elemento (Figurativo)²⁰ en sus marcas antes relacionadas, nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común un conjunto de productos, con finalidades similares o afines. Aquí lo característico es que se incorpora un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos y la empresa que los produce u ofrece.

Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

¹⁸ TJCA, Proceso N° 127-IP-2016

¹⁹ TJCA, Proceso N° 23-IP-2013.



Ref. Expediente N° SD2025/0050490

La protección que amerita una familia de marcas, debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un prefijo común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos similares o relacionados, tiene el mismo origen empresarial.

De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos que identifica, por tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto por la calidad que ya conoce.

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial, con el fin de proteger al titular de la misma y a los consumidores.

Análisis comparativo

Siguiendo con las reglas determinadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de signos mixtos y figurativos, y teniendo en cuenta que, en el caso de los signos enfrentados, el elemento que primero impacta la percepción del consumidor es el gráfico, esta Dirección efectuará el análisis como si se tratara primordialmente de signos figurativos, sin perder de vista la incidencia secundaria del componente denominativo.

Así las cosas, el examen se centra en la configuración visual (trazado, composición y color) sin perder de vista que, tratándose de marcas compuestas por letras, la estilización puede tornar secundarias a las letras y aumentar la distintividad del conjunto, conforme a los criterios del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, veamos:

En relación con las marcas conformadas por letras, el Tribunal Andino, mediante pronunciamiento expedido dentro del Proceso 64-IP-2015, de 27 de mayo de 2015, realizó las siguientes apreciaciones:

“(...) De igual manera, dos o más letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto. El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras.

Así, algunos ejemplos de signos carentes de distintividad compuestos por letras son: XL para designar vestimenta, SOS para productos farmacéuticos, ABC para agendas o directorios, SDK (software development kit) para este tipo de software de programación, MP3 para reproductores de sonido, 4x4 para camionetas, AAA para baterías o servicios de hospedaje, 1TB para discos duros, M&A para actividades relacionadas con fusiones y adquisiciones, entre otros.

Según lo establecido en el artículo 134 literal d) de la Decisión 486 pueden constituir marcas las letras y los números. Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad que, a su vez exige en el artículo 135 literal b) de la misma normativa. En principio, nada impide que un signo compuesto de una sola letra acompañada de elementos gráficos particulares y estilizada mediante un tipo de letra particular sea considerado como distintivo. Cuando la estilización sea tal que la letra es secundaria en la apreciación global de la marca, el carácter distintivo de la marca será mucho mayor. Mientras más aleatoria y atípica sea la forma de graficar la letra, existen más probabilidades de que sea considerada prima facie como distintiva. De igual manera, un borde llamativo e inusual puede ayudar a revestir la marca de carácter distintivo”.

Ref. Expediente N° SD2025/0050490

Además, atendiendo el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 298-IP-2017 donde estableció lo siguiente:

"4.6. Adicionalmente, la estilización también aumenta la aptitud distintiva de signos conformados por letras o números, o combinaciones de estos. En otras palabras, cuando la estilización sea tal que las letras o los números son secundarios al diseño del signo en su conjunto y, en consecuencia, a la percepción general del signo, el carácter distintivo de este será mayor."

Es preciso concluir, que letras no son apropiables en abstracto, por lo que la comparación debe centrarse en los elementos gráficos específicos del signo, como el diseño, el contorno, la composición y los colores. Así, aunque ambos signos compartan la naturaleza de “monograma”, si los elementos gráficos predominantes son distintos, no existe riesgo de confusión.

En el caso concreto, los signos titularidad de la sociedad **PARKING INTERNATIONAL S.A.S.**, esta Dirección observa que el elemento dominante común en todos ellos es el diseño de la letra “P”²¹ inserta en un círculo de doble contorno, construido a partir de un trazo curvo que sigue la forma del anillo interior y un trazo vertical descendente que se proyecta hacia la parte inferior.

El signo solicitado a registro “**P OUTSOURCING**” reproduce sustancialmente esa misma estructura gráfica: un círculo dentro del cual se configura una “P”²² estilizada mediante un arco interno paralelo al contorno y un trazo vertical que desciende desde la parte superior, de manera que el esquema visual y la idea global que suscitan coinciden plenamente, pese a la variación cromática (verde neón en los signos opositores, degradado morado-rosado en el solicitado) y a pequeños matices en el grosor de las líneas.

En consecuencia, al apreciar sucesivamente los signos, el público consumidor fácilmente puede asociar la letra “P” del solicitante con la letra “P” característica de la familia de marcas de la sociedad opositora **PARKING INTERNATIONAL S.A.S.**, percibiéndola como otra variante de la misma empresa aplicada ahora a servicios de *outsourcing* o gestión de operaciones, lo que configura un riesgo de confusión y de asociación desde el punto de vista gráfico y conceptual.

A lo anterior se suma que, tratándose de una familia de marcas construida alrededor de un mismo elemento gráfico dominante –la “P” circular–, la jurisprudencia andina exige un estándar reforzado de protección, en la medida en que el consumidor, habituado a identificar esa figura con un mismo origen empresarial, tiende a considerar que cualquier nuevo signo que incorpore el mismo diseño forma parte de la misma serie marcaria. En este contexto, el hecho de que el signo solicitado incluya la expresión “Outsourcing” debajo del logotipo no resulta suficiente para disipar la asociación, pues el componente verbal se percibe como una indicación de servicio, mientras que la función identificadora del origen recae precisamente en la “P” figurativa, que es el elemento que el consumidor recordará y utilizará para reconocer la procedencia empresarial.

En consecuencia, para esta Dirección el signo solicitado “**P OUTSOURCING**” resulta similarmente confundible, de un lado, con la familia de marcas figurativas de la sociedad



Ref. Expediente N° SD2025/0050490

PARKING INTERNATIONAL S.A.S., por la reproducción sustancial del diseño distintivo de la letra “**P**” inserta en un círculo.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

35: Gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes	Productos y servicios
SD2024/0079735	(9): Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores. (16): Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas y material de dibujo; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta. (35): Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Servicios de venta al detalle en comercios y por redes telemáticas mundiales de producto. (38): Telecomunicaciones. (39): Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes. (42): Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.
SD2024/0037900	(35): Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Servicios de venta al detalle en comercios y por redes telemáticas mundiales de productos.

Ref. Expediente N° SD2025/0050490

(41): Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

13135953 **(35):** Publicidad; gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina relacionados con la gestión de aparcaderos de vehículos, a través de diferentes puntos de venta comercial.

(39): Servicios de aparcaderos de vehículos.

13135918 **(35):** Publicidad; gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina relacionados con la gestión de aparcaderos de vehículos, a través de diferentes puntos de venta comercial.

(39): Servicios de aparcadero de vehículos.

SD2024/0037908 **(35):** Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Servicios de venta al detalle en comercios y por redes telemáticas mundiales de producto.

(41): Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

13278089 **(35):** Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

(39): Servicios de aparcaderos de vehículos.

13135957 **(35):** Publicidad; gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina relacionados con la gestión de aparcaderos de vehículos, a través de diferentes puntos de venta comercial.

Análisis de oficio de conexidad competitiva entre servicios de la clase 35 de la marca solicitada vs servicios de la clase 35 de las marcas opositoras

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los servicios que identifican los signos objeto de comparación, como se procede a explicar.

Identidad: Al analizar los servicios del signo solicitado en clase 35, que comprenden gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina, y los servicios de los signos opositores en clase 35, que incluyen publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina, así como servicios de venta al detalle en comercios y por redes telemáticas mundiales de productos, y adicionalmente publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina relacionados con la gestión de aparcaderos de vehículos a través de diferentes puntos de venta comercial, se observa que existe una coincidencia directa e inmediata en el núcleo de las coberturas, pues comparten literalmente los mismos servicios principales de gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina.

Ref. Expediente N° SD2025/0050490

Dentro del grupo considerado como servicios de la clase 35, se advierte que las prestaciones del signo solicitado se encuentran íntegramente comprendidas en las coberturas de los signos opositores, ya que estos no solo reiteran los mismos servicios base, sino que los amplían con actividades conexas como la publicidad y la venta al detalle por canales físicos y telemáticos. Esta circunstancia no desvirtúa la identidad, sino que la refuerza, en tanto la inclusión de publicidad y retail se integra de manera habitual a la gestión comercial y administrativa, y confirma que se trata de servicios que operan en el mismo entorno empresarial y dentro de un mismo portafolio de soluciones comerciales ofrecidas al mercado.

Análisis de oficio de conexidad competitiva entre servicios de la clase 35 de la marca solicitada vs productos y servicios de las clases 16 y 42 de las marcas opositoras

Con base en los criterios de conexidad competitiva, especialmente los dispuestos por la IP-100 de 2018 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Dirección observa que en el presente caso se dan los siguientes presupuestos definitivos para concluir que hay relación o conexidad entre los servicios del signo solicitado en clase 35 y los productos y servicios de los signos opositores en clases 16 y 42, como se procede a explicar.

En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uno de los criterios principales de conexidad competitiva, que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos, es la razonabilidad definida como *“La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. (...)”*²³. En el presente caso, un consumidor podría considerar razonable que las coberturas comparadas se ofrezcan por parte de un mismo empresario, en la medida en que convergen en el mismo entorno empresarial de soporte operativo, administrativo y tecnológico.

Los servicios del signo solicitado en la clase 35 se concretan en gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina, esto es, prestaciones dirigidas a organizar y ejecutar procesos empresariales, coordinar actividades comerciales, administrar recursos y documentación, y desarrollar labores de apoyo administrativo para el funcionamiento eficiente de organizaciones y unidades de negocio.

Por otro lado, los signos opositores amparan en la clase 16 papel y cartón, productos de imprenta, material de encuadernación, fotografías, artículos de papelería y artículos de oficina, adhesivos, material para artistas y material de dibujo, pinceles, material de instrucción y material didáctico, así como hojas, películas y bolsas plásticas para embalar y empaquetar, caracteres de imprenta y clichés de imprenta. A su vez, en la clase 42 protegen servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos, servicios de análisis e investigación industriales, y diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

La relación entre estas coberturas puede ser vista desde la perspectiva de la razonabilidad. En la realidad del mercado, la gestión de negocios comerciales, la administración comercial y los trabajos de oficina se prestan de manera habitual apoyados en herramientas, insumos y soluciones técnicas que permiten organizar información, estandarizar procesos, gestionar documentación y optimizar flujos operativos. Por ello, no resulta extraño que un mismo empresario o grupo empresarial ofrezca de manera integrada servicios administrativos y de gestión junto con soluciones tecnológicas de

²³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 20-IP-2022.

Ref. Expediente N° SD2025/0050490

soporte empresarial, como el diseño y desarrollo de software o equipos informáticos orientados a la automatización, administración y control de procesos comerciales y de oficina.

En efecto, los servicios de la clase 42, consistentes en el diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software, se articulan funcionalmente con las prestaciones de la clase 35, pues en el tráfico económico la administración comercial y la gestión de negocios se ejecutan, en gran medida, mediante plataformas informáticas, sistemas de gestión empresarial, herramientas de análisis de datos y soluciones digitales para la operación interna. En ese escenario, el consumidor puede asumir como razonable que quien ofrece servicios de consultoría, investigación, diseño y desarrollo tecnológico también preste o comercialice servicios de gestión administrativa y de oficina, ya sea como parte de un portafolio integral de transformación y soporte empresarial, o como línea complementaria destinada al mismo segmento de clientes corporativos.

De igual manera, los productos de la clase 16 presentan un vínculo de entorno con los trabajos de oficina y la administración comercial, dado que el papel, los productos de imprenta, la papelería y los artículos de oficina constituyen insumos típicamente empleados en la ejecución cotidiana de labores administrativas, manejo documental, archivo, elaboración de informes, comunicaciones internas y externas, y demás actividades propias de la oficina. Aunque tales productos no equivalen por sí mismos a los servicios administrativos, su uso es frecuente y funcionalmente asociado a la prestación de trabajos de oficina y a la operación de procesos comerciales, lo que permite que el consumidor perciba una cercanía de mercado entre quien ofrece servicios de oficina y quien suministra material de papelería y productos de imprenta vinculados a dichas labores.

La coexistencia de estas coberturas en un mismo circuito empresarial incrementa la posibilidad de que los consumidores atribuyan un origen común. La similitud en el público objetivo, compuesto por empresas, comercios y organizaciones que requieren apoyo en gestión administrativa y comercial, junto con herramientas tecnológicas y suministros de oficina para su operación, favorece la percepción de que los servicios de la clase 35 y las coberturas de las clases 42 y 16 pueden provenir de una misma fuente empresarial o de empresas económicamente vinculadas. En resumen, el soporte tecnológico de la clase 42 y los insumos administrativos de la clase 16 se insertan como elementos naturalmente asociados al entorno operativo en el que se prestan los servicios de gestión y administración de la clase 35.

Por lo anterior, no resulta extraño que un empresario que se desempeña en la provisión de servicios de gestión de negocios, administración comercial o trabajos de oficina amplíe su esquema de negocios hacia la oferta de soluciones tecnológicas que soporten tales procesos, o que complemente su portafolio con el suministro de papelería, productos de imprenta y artículos de oficina usualmente requeridos para la ejecución de las tareas administrativas. En esa medida, el consumidor fácilmente entenderá que un mismo proveedor pueda integrar servicios de administración con herramientas tecnológicas y suministros de oficina asociados.

Junto con ello, existe riesgo de confusión o asociación dado que los canales de divulgación o comercialización pueden coincidir en el mercado empresarial, en el que se ofrecen paquetes integrados de servicios de gestión, soluciones informáticas para administración y suministro de insumos y material impreso para operación de oficina. Esta convergencia puede generar en el consumidor la idea de que se trata de coberturas con el mismo origen empresarial o de que el signo solicitado corresponde a una extensión, innovación o nueva línea de servicios del titular que ofrece soluciones tecnológicas y suministros de oficina en las clases 42 y 16.

Ref. Expediente N° SD2025/0050490

En este punto es necesario hacer referencia a lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con relación a la Teoría de la Interdependencia:

“La doctrina advierte que cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados”²⁴

Por tanto, bajo las reglas de la sana crítica, es posible predicar que el presupuesto de razonabilidad es cumplido por las coberturas en comento, toda vez que los servicios de administración y gestión comercial se integran de manera natural con las soluciones tecnológicas de soporte empresarial y con los insumos de papelería y oficina usualmente asociados a la ejecución de labores administrativas.

En consecuencia, esta Dirección estima que se cumple uno de los tres criterios sustanciales de conexidad establecidos por la jurisprudencia andina, siendo estos suficientes *“para acreditar por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios”²⁵*, entre los servicios de la clase 35 y las coberturas de las clases 42 y 16.

Por tanto, se concluye que las coberturas comparadas guardan una conexidad competitiva que puede generar confusión y asociación en el público consumidor, especialmente en el segmento empresarial que demanda soluciones integrales de gestión, soporte tecnológico y suministros de oficina, por lo que, de concurrir signos semejantes, se incrementa el riesgo de falsas asociaciones sobre el origen empresarial.

Análisis de oficio de conexidad competitiva entre servicios de la clase 35 de la marca solicitada vs productos y servicios de las clases 9, 38, 39 y 41 de las marcas opositoras

En el presente asunto, al analizar las coberturas de los signos confrontados acorde con los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a través de la interpretación prejudicial 100 IP de 2018, se encuentra que no son competitiva y razonablemente conexos.

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios, y que dentro de una misma clase pueden coexistir coberturas incluidas por criterios de finalidad general, sin que ello implique necesariamente comunidad de naturaleza, canales, consumidores o aptitud para atribuir un mismo origen empresarial. En ese orden, el signo solicitado pretende distinguir en la clase 35 servicios de gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina, esto es, prestaciones orientadas a la dirección, coordinación y soporte administrativo de actividades empresariales, normalmente relacionadas con procesos internos de organización, planeación, control y apoyo operativo.

Por su parte, los signos opositores amparan coberturas heterogéneas en varias clases. En la clase 9, se incluyen aparatos e instrumentos científicos y técnicos, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores, software y extintores, es decir, bienes tecnológicos e industriales destinados a funciones

²⁴ Interpretación Prejudicial Proceso 96-IP-2006. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cita a BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475.

²⁵ Ibidem

Ref. Expediente N° SD2025/0050490

técnicas específicas, medición, reproducción, procesamiento, seguridad o automatización. En la clase 38, se protegen servicios de telecomunicaciones, esto es, prestaciones orientadas a la transmisión de información, datos y comunicaciones. En la clase 39, se contemplan servicios de transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías, organización de viajes y servicios de aparcaderos de vehículos, actividades propias de la logística, movilidad y custodia física. Finalmente, en la clase 41 se incluyen servicios de educación, formación, entretenimiento y actividades deportivas y culturales, prestaciones dirigidas a la enseñanza, capacitación o recreación.

Dentro del grupo considerado como servicios de la clase 35, las prestaciones del signo solicitado no comparten características esenciales de propósito y aplicación con los productos de la clase 9 ni con los servicios de las clases 38, 39 y 41 amparados por los signos opositores. Mientras que la gestión de negocios comerciales, la administración comercial y los trabajos de oficina recaen sobre el soporte administrativo y organizacional de empresas, los productos tecnológicos de la clase 9 se orientan a funciones instrumentales o técnicas, las telecomunicaciones se dirigen a la conectividad y transmisión de información, los servicios de transporte y aparcadero se enfocan en la movilización y estacionamiento de bienes o vehículos, y los servicios educativos y de entretenimiento atienden finalidades formativas o recreativas. Se trata, por tanto, de coberturas que satisfacen necesidades distintas y se insertan en circuitos económicos diferentes.

Además, aunque en el tráfico mercantil una empresa que realiza gestión administrativa puede apoyarse ocasionalmente en herramientas tecnológicas, utilizar servicios de conectividad, contratar transporte o requerir actividades de formación, tales vínculos son instrumentales, contingentes y no definen una finalidad común ni una complementariedad estricta. Dicho de otro modo, el hecho de que las actividades administrativas puedan servirse de medios tecnológicos o de telecomunicaciones, o que una empresa pueda contratar logística o capacitación, no transforma esos bienes y servicios en prestaciones que, por su naturaleza, se identifiquen como provenientes del mismo empresario. La relación, en esos casos, es accesorio y no habitual en términos marcarios para endilgar un origen empresarial común, pues la finalidad principal de cada cobertura permanece claramente diferenciada.

La presencia de estas coberturas disímiles implica que el consumidor no las percibirá, en condiciones normales de mercado, como provenientes de una misma fuente empresarial por el solo hecho de coexistir dentro de un entorno empresarial amplio. La diferencia en la naturaleza de las prestaciones, su objetivo económico, los medios de prestación, los agentes usuales del mercado y el público objetivo conduce a que no se configure razonablemente la expectativa de un mismo origen. En resumen, la amplitud de los sectores involucrados y la falta de coincidencia sustancial en finalidad y aplicación refuerzan la ausencia de conexidad competitiva entre los servicios administrativos de la clase 35 y los productos tecnológicos de la clase 9, los servicios de telecomunicaciones de la clase 38, los servicios logísticos y de aparcadero de la clase 39, y los servicios educativos y de entretenimiento de la clase 41.

Así entonces, las prestaciones en contraposición no satisfacen las mismas necesidades, no suponen para la consecución de su propósito la misma infraestructura o especialidad, ni se dirigen al mismo tipo de consumidores en cuanto a la expectativa de origen empresarial. La relación que pudiera existir entre ellas es meramente funcional o eventual, propia de cualquier actividad económica que requiere insumos o servicios de apoyo, pero insuficiente para estructurar una conexión competitiva en los términos exigidos por la IP 100 IP de 2018.

Ref. Expediente N° SD2025/0050490

En resumen, el análisis de conexidad competitiva entre los servicios del signo solicitado en clase 35 y las coberturas de los signos opositores en clases 9, 38, 39 y 41 muestra que responden a finalidades diferenciadas, se prestan o comercializan en mercados distintos y no generan, desde la perspectiva del consumidor, una razonable atribución de origen común, lo que conduce a concluir que no existe una relación o conexidad competitiva entre ellos.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar fundada la oposición interpuesta por la sociedad **PARKING INTERNATIONAL S.A.S.**

ARTÍCULO 2: Negar el registro de la Marca **P Outsourcing** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza²⁶, solicitada por la sociedad **PRADA OUTSOURCING S.A.S.**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3: Notificar a la sociedad **PRADA OUTSOURCING S.A.S.**, solicitante del registro y a la sociedad **PARKING INTERNATIONAL S.A.S.**, opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 6 de marzo de 2026



DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

²⁶ **35:** Gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.